



Banská Bystrica 20. 12. 2019
POZ 2778-2018/Z-632-2019

ROZHODNUTIE

Prihláška ochrannej známky POZ 2778-2018 z 30.12.2018 prihlasovateľa Beyond Media, s.r.o., Daxnerovo nám. 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, SK; ktorého v konaní zastupuje JUDr. Matúš Lemeš, advokát, Kuzmányho 29, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto,

sa zamietá

podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Odôvodnenie:

Predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2778-2018 je označenie **URBAN HOUSE** (ďalej „prihlásené označenie“ alebo „predmetné označenie“), ktoré je prihlásené pre služby „marketing, prenájom predajných stánkov, subdodávateľské služby (obchodné služby)“ v triede 35 a „kaviarne, samoobslužné jedálne, reštauračné (stravovacie) služby, samoobslužné reštaurácie, rýchle občerstvenie (snackbary), dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering), bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Na základe prieskumu zápisnej spôsobilosti prihlášky ochrannej známky uvedenej značky spisu bolo prihlasovateľovi s príslušným odôvodnením z 10.7.2019 (ďalej len „výsledok prieskumu“) oznámené, že prihlásené označenie nie je spôsobilé na zápis do registra ochranných známok podľa § 28 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, za ochrannú známku nemožno uznať označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej „úrad“) vo výsledku prieskumu uviedol, že vo vzťahu k nárokoványm službám predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Túto skutočnosť úrad odôvodnil povahou predmetného označenia, ktoré poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti ucelenú informáciu o architektonickom štýle budovy (stavby), ku ktorej sa nárokované služby viažu. Úrad poukázal na to, že za relevantnú spotrebiteľskú verejnosť možno v danom prípade považovať širokú časť obyvateľstva, ktorá navštevuje reštaurácie resp. zariadenia v oblasti gastronómie. V oblasti gastronómie sa termín „house“ bežne používa vo význame „miesto, resp. dom, inštitúcia poskytujúca gastronomické služby“. Vzhľadom na tieto skutočnosti úrad skonštatoval, že označenie **URBAN HOUSE** poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len ucelenú informáciu o tom, že takto označené služby gastronomického charakteru sú poskytované v priestoroch budovy, ktorá má charakter (vzhľad) „priemyselnej stavby“. K tomu úrad dodal, že typickými architektonickými prvkami takéhoto druhu stavieb sú presklené priestory a priznané (viditeľné, nezakryté) stavebné prvky. Úrad ďalej uviedol, že z týchto skutočností je zrejmé, že označenie **URBAN HOUSE** ako celok, je tvorené slovným spojením, ktoré nie je originálne a neobsahuje žiadny údaj alebo iný prvok, na základe ktorého by relevantná spotrebiteľská verejnosť mohla určiť obchodný pôvod služieb. To znamená, že na základe prihláseného označenia nedokáže relevantná spotrebiteľská verejnosť rozlíšiť gastronomické a s tým súvisiace obchodné služby prihlasovateľa od rovnakých služieb iných osôb. K úprave písma v predmetnom označení úrad uviedol, túto z pohľadu komplexného zhodnotenia označenia nemožno oddeliť od významového

odkazu slovných prvkov, a z celkového vizuálneho hľadiska je možné považovať ju za minimálnu. Preto relevantná spotrebiteľská verejnosť pri kontakte s predmetným označením nebude vnímať mierne zvlnené kontúry písma ako originálny prvok ale ako bežné tlačené písmo s určitými tlačovými nedostatkami. Rozlišovacia spôsobilosť musí byť posudzovaná jednak vo vzťahu k službám, pre ktoré sa zápis požaduje, a jednak vo vzťahu k vnímaniu označenia relevantnou spotrebiteľskou verejnosťou. Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a s prihliadnutím na úpravu predmetného označenia možno jednoznačne konštatovať, že grafická úprava označenia je tak minimálna, že označeniu nezabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a neumožňuje mu plniť jeho základnú funkciu vo vzťahu k službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky.

V závere výsledku prieskumu úrad zdôraznil, že schopnosť označenia identifikovať obchodný pôvod služieb (s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý využije služby, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou) je vyjadrením základnej funkcie ochrannej známky. Vzhľadom na povahu prihláseného označenia úrad skonštatoval, že označenie **URBAN HOUSE** nespĺňa základnú funkciu ochrannej známky a napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk z dôvodov uvedených v § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona.

Prihlasovateľ vo svojej odpovedi z 30.8.2019 uviedol, že sa nestotožňuje so stanoviskom úradu.

Vo svojej argumentácii prihlasovateľ vyjadril nesúhlas s výkladom pojmu „house“ ako miesta, domu (v závislosti od konkrétneho kontextu tiež ako miesta poskytujúce gastronomické služby). K tomu prihlasovateľ dodal, že preklad anglického slova „house“ v žiadnom prípade neznamená reštauráciu ani reštauračné služby a preto je prihlasovateľ presvedčený, že aj keby sa pripustil výklad slova „house“ ako zariadenia poskytujúceho gastronomické služby, je potrebné posudzovať ho s ohľadom na všetky okolnosti prípadu.

Prihlasovateľ v ďalšej časti svojho vyjadrenia opieral svoju argumentáciu o hypotetické porovnanie prihláseného označenia s označeniami PIZZA HOUSE, STEAK HOUSE, BURGER HOUSE, KEBAB HOUSE nakoľko ide o spojenia slova „house“ bez rozlišovacej spôsobilosti, s ďalším slovom, ktoré tiež samo o sebe rozlišovaciu spôsobilosť nemá a označuje druh jedla. Podľa prihlasovateľa by bolo možné takéto označenia vnímať ako označenia bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože u verejnosti vyvolávajú jednoznačnú predstavu o druhu služieb a podávaných jedál. Avšak prihlasovateľ v tejto súvislosti zdôraznil, že na rozdiel od označení PIZZA HOUSE, STEAK HOUSE, BURGER HOUSE, KEBAB HOUSE, v prípade označenia **URBAN HOUSE** nie je možné stanoviť aké tovary alebo služby majú byť v takomto zariadení poskytované a ak by sa aj pripustilo, že „house“ znamená gastronomické zariadenie, tak z označenia **URBAN HOUSE** nie je možné identifikovať, aké druhy jedál či nápojov by sa v uvedenom zariadení mali podávať.

V súvislosti so slovom „urban“ prihlasovateľ pripustil, že úradom uvedený výklad tohto slova je správny. Zároveň ale prihlasovateľ vyjadril presvedčenie, že označenie „urban“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť len v spojitosti so priemyselnými stavbami, resp. stavbami s typickými architektonickými prvkami. Prihlasovateľ zdôraznil, že neexistuje žiaden relevantný význam slova „urban“ v oblasti gastronómie, resp. v súvislosti so službami uvedenými v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra. V súvislosti s týmito službami slovo „urban“ u spotrebiteľskej verejnosti neevokuje žiadne skutočnosti a pod týmto slovom si spotrebiteľská verejnosť nevybaví žiaden konkrétny druh jedla, či nápoja, ani žiaden štýl či zameranie podniku. Podľa prihlasovateľa preto nie je možné konštatovať, že slovo „urban“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k nárokovým službám.

Prihlasovateľ ďalej svoju argumentáciu interpretoval tak, že stanovisko úradu o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označenia **URBAN HOUSE** by bolo možné akceptovať napríklad v tom prípade, ak by sa navrhoval zápis tohto označenia v súvislosti so stavebnými prácami, úpravami, s výstavbou nehnuteľnosti alebo napríklad v súvislosti s dizajnerskými činnosťami, rekonštrukciami nehnuteľností, či prenájmom nehnuteľností na bývanie, či iné účely (výstavy, kancelárie, obchody). V takom prípade by bol jednoznačný význam slova house a tiež význam slova urban – v zmysle, v akom to opísal úrad vo svojom výsledku prieskumu a bolo by možné konštatovať, že toto slovné spojenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Význam slova **URBAN HOUSE** (konkrétne slova urban) tak ako to opísal úrad, ale nemá podľa názoru prihlasovateľa relevanciu vo vzťahu k službám obsiahnutým v žiadosti o zápis ochrannej známky do registra. Prihlasovateľ kládol dôraz na to, že označenie **URBAN HOUSE** nevyvoláva u spotrebiteľskej verejnosti žiadne konkrétne predstavy ani očakávania, nie je spojené so žiadnymi službami v oblasti gastronómie, neevokuje žiaden druh jedál ani nápojov a nie je v tejto oblasti zaužívané.

V záverečnej časti svojho vyjadrenia prihlasovateľ poukázal na ochranné známky:
národná obrazová ochranná známka 249510



národná obrazová ochranná známka 247592



slovná ochranná známka európskej únie 0886593

Buffalo Steak House

K týmto ochranným známkam prihlasovateľ uviedol, že pozostávajú z pomenovania označujúceho reštauračné zariadenie (v zmysle výkladu Úradu obsiahnutého vo výsledku prieskumu) – PALACE, CLUB, HOUSE a z pomenovania jedla, ktoré sa v tomto zariadení podáva – BURGER, BUFFALO STEAK.

Napriek tomu došlo k zápisu týchto označení ako ochranných známk do príslušných registrov. Prihlasovateľ v súvislosti s týmito ochrannými známami dodal, že ak by sa aj pripustil, výklad pojmu HOUSE tak ako ho vykladá úrad (s čím prihlasovateľ nesúhlasí), súčasťou navrhovaného označenia je aj slovo URBAN, ktoré má v súvislosti s navrhovanými službami jednoznačne rozlišovaciu spôsobilosť, na rozdiel od vyššie uvedených BURGER, BUFFALO STEAK.

V závere svojho vyjadrenia prihlasovateľ skonštatoval, že označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky POZ 2778-2018 spĺňa podmienky na zápis do registra ochranných známk.

Záverčné posúdenie úradu:

Úrad prihlásené označenie opätovne preskúmal, pričom zbral do úvahy všetky vyjadrenia prihlasovateľa. Stanovisko úradu však napriek tomu zostáva nezmenené, a to, že prihlásené označenie URBAN HOUSE vo svojej celkovej kompozícii (bez ďalšieho rozlišujúceho prvku) napĺňa podmienky odmietnutia jeho zápisu do registra ochranných známk podľa § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona, pretože nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám „marketing, prenájom predajných stánkov, subdodávateľské služby (obchodné služby)“ v triede 35 a „kaviarne, samoobslužné jedálne, reštauračné (stravovacie) služby, samoobslužné reštaurácie, rýchle občerstvenie (snackbary), dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (katering), bary (služby)“ v triede 43 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

K prihlasovateľom interpretovanej analýze významu slova „house“ úrad uvádza, že v oblasti gastronómie sa termín „house“ bežne používa vo význame „miesto, resp. dom, inštitúcia poskytujúca gastronomické služby“. Skutočnosť, že v anglicko-slovenskom slovníku takáto interpretácia slova „house“ nie je, neznamená, že relevantná spotrebiteľská verejnosť (v danom prípade ide o širokú časť obyvateľstva, ktorá navštevuje reštaurácie resp. zariadenia v oblasti gastronómie) bude v spojitosti s reštauračnými (stravovacími) a súvisiacimi obchodnými službami vnímať slovo „house“ v inom význame ako „miesto, resp. dom, inštitúcia poskytujúca gastronomické služby“. Z uvedeného tvrdenia zároveň vyplýva, že úrad slovo „house“ posudzoval s ohľadom na okolnosti, ktoré sa týkajú prihlasovaného označenia URBAN HOUSE a preto prihlasovateľov výrok, že to tak nie je, nemožno považovať za dôvodný.

Prihlasovateľ ďalej porovnával prihlásené označenie s nezapísanými označeniami PIZZA HOUSE, STEAK HOUSE, BURGER HOUSE, KEBAB HOUSE. V tejto súvislosti uviedol, že v prípade označenia URBAN HOUSE nie je možné stanoviť aké tovary alebo služby majú byť v takomto zariadení poskytované a dodal k tomu, že ak by sa aj pripustilo, že „house“ znamená gastronomické zariadenie, tak z označenia URBAN HOUSE nie je možné identifikovať, aké druhy jedál či nápojov by sa v uvedenom zariadení mali podávať. K tomuto tvrdeniu prihlasovateľa úrad uvádza, že úrad netvrdí a ani vo výsledku prieskumu neuviedol žiadne tvrdenie, ktoré by nasvedčovalo opisnosti označenia URBAN HOUSE vo vzťahu k druhom jedál či nápojov. Úrad vo výsledku prieskumu skonštatoval, že prihlásené označenie poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti len ucelenú informáciu o tom, že takto označené služby gastronomického charakteru sú poskytované v priestoroch budovy, ktorá má charakter (vzhľad) „priemyselnej stavby“. Vzhľadom na tieto skutočnosti úrad považuje porovnávanie prihláseného označenia s nezapísanými označeniami PIZZA HOUSE,

STEAK HOUSE, BURGER HOUSE, KEBAB HOUSE za neopodstatnené.

Prihlasovateľ odmietol nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia vo vzťahu k službám v triedach 35 a 43 a ilustroval to na inom príklade, na ktorom by bolo možné nedostatok rozlišovacej spôsobilosti konštatovať. Ako príklad prihlasovateľ uviedol označenie URBAN HOUSE v súvislosti so stavebnými prácami, úpravami, s výstavbou nehnuteľnosti alebo napríklad v súvislosti s dizajnerskými činnosťami, rekonštrukciami nehnuteľností, či prenájmom nehnuteľností na bývanie, či iné účely (výstavy, kancelárie, obchody). K tejto interpretácii nedostatku rozlišovacej spôsobilosti prihláseného označenia úrad uvádza, že prihlásené označenie vo svojom celkovom význame poskytuje relevantnej spotrebiteľskej verejnosti zrozumiteľnú informáciu vo vzťahu k reštauračnými (stravovacím) a súvisiacim pohostinským, kaviarenským a obchodným službám poskytovaným v priestoroch v štýle priemyselnej stavby. Prihlasovateľ sám pripustil, že výklad slova „urban“ vo význame, ktorý uviedol úrad vo výsledku prieskumu t. j. „*architektonický štýl pre ktorý sú typické presklené priestory a priznané (viditeľné, nezakryté) stavebné prvky*“. Úrad konštatuje, že význam predmetného označenia je pre relevantnú slovenskú spotrebiteľskú verejnosť jednoznačný. Slovné prvky prihláseného označenia s ohľadom na ich význam nemožno vo vzťahu k prihláseným službám považovať za prvky čo i len s minimálnou mierou rozlišovacej spôsobilosti, pretože pokiaľ sa s nimi spotrebiteľ stretne v spojení s predmetnými službami, bude ich jednoznačne vnímať len ako informáciu, že o architektonickom štýle budovy (stavby), ku ktorej sa nárokované gastronomické a súvisiace služby viažu a nie ako údaj o ich pôvode z hľadiska poskytovateľa.

Úrad ďalej uvádza, že označenie svojou formou a obsahom musí byť originálne do takej miery, že jeho osobité znaky majú schopnosť individualizovať tovary a služby, ktoré majú byť ním označované – ide o tzv. triedu väzieb (označenie – tovary a služby – prihlasovateľ). Označenie má rozlišovaciu spôsobilosť pre konkrétne tovary a služby, ak spotrebiteľ je alebo bude podľa neho schopný odlíšiť tovary a služby pochádzajúce z určitého obchodného zdroja (tovary a služby jedného subjektu od tovarov a služieb iného subjektu). Úrad má za to, že predmetné označenie si spotrebiteľská verejnosť nebude spájať s konkrétnym subjektom, to znamená, že prihlásené označenie nie je schopné plniť základnú úlohu ochrannej známky, ktorou je odlíšiť tovary alebo služby jedného subjektu od tovarov alebo služieb iných subjektov, a preto nemôže byť zapísané do registra ochranných známk.

K poukazovaniu prihlasovateľa na zapísané ochranné známky úrad v prvom rade uvádza, že tieto nie sú totožné s prihláseným označením. Zároveň je potrebné dodať, že v prípade obrazových ochranných známk č. 249510 a č. 247592 nie je dôvodné poukazovanie na opisné slovné prvky v nich obsiahnuté, pretože tieto ochranné známky obsahujú ďalšie obrazové prvky, ktoré im dodávajú rozlišovaciu spôsobilosť. K slovnej ochrannej známke európskej únie č. 249510 s názvom Buffalo Steak House úrad uvádza, že slovné spojenie „Buffalo Steak“ neoznačuje druh steaku ako tvrdí prihlasovateľ. Zo všeobecne dostupných informačných zdrojov nevyplýva, že by existoval druh steaku s názvom „Buffalo Steak“. Z uvedeného je zrejmé, že označenie Buffalo Steak House je označením, ktoré je zložené z názvu amerického mesta Buffalo a slovného spojenia Steak House. Takéto označenie je vo vzťahu k územiu Európskej únie a vo vzťahu k službám v triede 43 označením originálnym. Je tiež potrebné dodať, že len poukázanie na iné zapísané ochranné známky bez uvedenia relevantných argumentov smerujúcich k tomu, že prihlásené označenie je schopné plniť napriek skutočnostiam uvedeným vo výsledku prieskumu funkciu ochrannej známky nemôže viesť k jeho zápisu do registra ochranných známk.

Úrad ďalej uvádza, že zákonné ustanovenie § 5 ods. 1 písm. b) zákona sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v tomto rozhodnutí je úrad presvedčený, že prihlasovateľ nepreukázal taký stav, z ktorého by vyplývalo že spotrebiteľ, ktorý využije služby, ktoré sú označené prihláseným označením, bude schopný vykonať neskôr ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou.

Vzhľadom na všetky skutočnosti uvedené v tomto rozhodnutí zohľadňujúce skutkový stav veci, berúc do úvahy prax úradu v oblasti posudzovania zápisnej spôsobilosti prihlasovaných označení možno konštatovať, že je naplnená zápisná výluka v zmysle § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ochranných známkach a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené v odôvodnení tohto rozhodnutia.

Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Podľa § 40 ods. 5 cit. zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Rozklad sa podáva v dvoch vyhotoveniach. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Zdena Hajnalová
riaditeľka
odboru známk a dizajnov

Doručiť:
JUDr. Matúš Lemeš, advokát
Kuzmányho 29
040 01 Košice-Staré Mesto